



WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 października 2020 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelektualnej

w składzie:

Przewodnicząca: SSO Ewa Dietkow

Protokolant: Alina Korytkowska

po rozpoznaniu na rozprawie 8 października 2020 roku w Warszawie

sprawy z powództwa **I. spółka jawna z siedzibą w Jaworznie**

przeciwko **F. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach**

o ochronę prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego

1. zakazuje pozwanemu

- a) oferowania, wprowadzania do obrotu, eksportu/importu, składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu kosmetyków, wyrobów medycznych, produktów leczniczych, preparatów farmaceutycznych, preparatów do celów medycznych i preparatów do zwalczania wszy z wykorzystaniem oznaczenia „Nitoclin”,
- b) umieszczania oznaczenia „Nitoclin” - na dokumentach związanych z wprowadzaniem do obrotu towarów, w szczególności kosmetyków, wyrobów medycznych, produktów leczniczych, preparatów farmaceutycznych, preparatów do celów medycznych i preparatów do zwalczania wszy,
- c) posługiwania się oznaczeniem „Nitoclin” - w celu reklamy, w szczególności kosmetyków, wyrobów medycznych, produktów leczniczych, preparatów farmaceutycznych, preparatów do celów medycznych i preparatów do zwalczania wszy, w tym za pośrednictwem Internetu (w szczególności w ramach domeny [http:// \(...\)s.pl/](http://(...)s.pl/)),
- d) zlecania osobom trzecim działań wymienionych w ppkt. a.-c. powyżej;

2. nakazuje pozwanemu, na jego koszt, zniszczenia towarów, opakowań oraz etykiet będących jego własnością, a opatrzonych oznaczeniem „Nitoclin”, w szczególności kosmetyków, wyrobów medycznych, produktów leczniczych, preparatów farmaceutycznych, preparatów do celów medycznych i preparatów do zwalczania wszy, oraz materiałów reklamowych i promocyjnych dotyczących tych towarów, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, po uprzednim zawiadomieniu powoda i w obecności wskazanego przez powoda pełnomocnika oraz przekazania powodowi protokołu zniszczenia towarów;
3. nakazuje pozwanemu podania do publicznej wiadomości, na jego koszt, całości zapadłego w sprawie orzeczenia poprzez opublikowanie wyroku:
 - a) w biuletynach informacyjnych okręgowych izb aptekarskich: Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Białostockiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Dolnośląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Kaliskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie, Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi, Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, Olsztyńskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej, Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej i Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, każdorazowo w części redakcyjnej, nie dalej niż na stronie 10, czcionką typu Arial, wielkości 16 pkt, koloru czarnego nasyconego na białym tle w czarnym obramowaniu, całkowitej wielkości co najmniej 1/2 strony w terminie 30 (trzydziestu) dni od uprawomocnienia się wyroku;
 - b) w oficjalnej witrynie internetowej pozwanego, na stronie startowej pod adresem [http://www. \(...\) .pl/pl](http://www. (...) .pl/pl) oraz w zakładce „Produkty” pod adresem [http://www. \(...\) .pl/pl/produkty.html](http://www. (...) .pl/pl/produkty.html) bezpośrednio pod nagłówkiem z logo pozwanego, czcionką typu Arial, koloru czarnego nasyconego na białym tle, w czarnym obramowaniu, całkowitej wielkości co najmniej 1/8 każdej ze stron w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku i utrzymanie tej informacji nieprzerwanie przez okres 90 dni;
4. w pozostałej części powództwo oddala;

5. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 10.648,79 PLN (dziesięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) tytułem kosztów procesu.

SSO Ewa Dietkow

Sygn. akt. XXII GWzt 59/18

UZASADNIENIE

W pozwie z 24 września 2018 roku powód I spółka jawna z siedzibą Jaworznie wniosła przeciwko pozwanemu F spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej z siedzibą w Katowicach o:

1. zakazanie pozwanemu:

- e) oferowania, wprowadzania do obrotu, eksportu/importu, składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu kosmetyków, wyrobów medycznych, produktów leczniczych, preparatów farmaceutycznych, preparatów do celów medycznych i preparatów do zwalczania wszy z wykorzystaniem oznaczenia „Nitoclin” i/lub z wykorzystaniem oznaczenia „Nitoclin” połączonego z elementami dodatkowymi;
- f) umieszczania oznaczenia „Nitoclin” i/lub oznaczenia „Nitoclin” połączonego z elementami dodatkowymi – na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów, w szczególności kosmetyków, wyrobów medycznych, produktów leczniczych, preparatów farmaceutycznych, preparatów do celów medycznych i preparatów do zwalczania wszy, do obrotu;
- g) posługiwania się oznaczeniem "Nitoclin" i/lub oznaczeniem "Nitoclin" połączonym z elementami dodatkowymi - w celu reklamy, w szczególności kosmetyków, wyrobów medycznych, produktów leczniczych, preparatów farmaceutycznych, preparatów do celów medycznych i preparatów do zwalczania wszy, w tym za pośrednictwem Internetu (w szczególności w ramach domeny [http:// \(...\)s.pl/](http://(...)s.pl/))
- h) zlecania osobom trzecim działań wymienionych w ppkt. a.-c. powyżej.

2. nakazanie pozwanemu, na jego koszt, zniszczenia towarów, opakowań oraz etykiet będących jego własnością, a opatrzonych oznaczeniem „Nitoclin”, w szczególności kosmetyków, wyrobów medycznych, produktów leczniczych, preparatów farmaceutycznych, preparatów do celów medycznych i preparatów do zwalczania wszy, oraz materiałów reklamowych i promocyjnych dotyczących tych towarów, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, po uprzednim zawiadomieniu powoda i w obecności wskazanego przez powoda pełnomocnika oraz przekazania powodowi protokołu zniszczenia towarów;
3. nakazanie pozwanemu podania do publicznej wiadomości, na jego koszt, informacji o treści orzeczenia zapadłego w sprawie poprzez opublikowanie:
 - c) w biuletynach informacyjnych okręgowych izb aptekarskich: Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Białostockiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Dolnośląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Kaliskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie, Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi, Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, Olsztyńskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej, Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej i Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, każdorazowo w części redakcyjnej, nie dalej niż na stronie 10, czcionką typu Arial, wielkości 16 pkt, koloru czarnego nasyconego na białym tle w czarnym obramowaniu, całkowitej wielkości co najmniej 1/2 strony informacji o następującej treści:

Wyrokiem z dnia ... Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał F. Sp. z o.o. Sp. k. w Katowicach naruszania praw I Sp. j. w Jaworznie do unijnego znaku towarowego nitolic (EUTM

011905601), znaku towarowego krajowego nitolic (271842) oraz czynów nieuczciwej konkurencji względem I Sp. j. w Jaworznie, poprzez zakazanie korzystania z oznaczenia „Nitoclin” w odniesieniu do kosmetyków, wyrobów medycznych, produktów leczniczych, preparatów farmaceutycznych, preparatów do celów medycznych i preparatów do zwalczania wszy, tj. w szczególności wprowadzania do obrotu, oferowania (w tym za pośrednictwem Internetu) eksportu/importu, składowania w celu oferowania i

The logo for Nitoclin, featuring the word "nitoclin" in a lowercase, rounded, sans-serif font. The "i" is stylized with a dot that forms a smiley face.

wprowadzania do obrotu, reklamowania towarów z wykorzystaniem oznaczenia „Nitoclin” i/lub oznaczenia „Nitoclin” połączonego z elementami dodatkowymi oraz zlecania ww. czynności podmiotom trzecim. Sąd nakazał również zniszczenie stanowiących własność F Sp. z o.o. Sp. k. w Katowicach towarów, opakowań towarów, etykiet oraz materiałów marketingowych i promocyjnych opatrzonych oznaczeniem „Nitoclin”.

w terminie 90 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, a w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania wyroku w tym zakresie, wniósł o upoważnienie powoda do opublikowania powyższego ogłoszenia na koszt pozwanego,

- d) w oficjalnej witrynie internetowej pozwanego, na stronie startowej pod adresem [http://www. \(...\) .pl/pl](http://www. (...) .pl/pl) oraz w zakładce „Produkty” pod adresem [http://www. \(...\) .html](http://www. (...) .html) bezpośrednio pod nagłówkiem z logo pozwanego, czcionką typu Arial, koloru czarnego nasyczonego na białym tle, w czarnym obramowaniu, całkowitej wielkości co najmniej 1/8 każdej ze stron informacji o następującej treści:

Wyrokiem z dnia ... Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał (...)Sp. z o.o. Sp. k. w Katowicach naruszania praw I. Sp. j. w Jaworznie do unijnego znaku towarowego nitolic (EUTM

011905601), znaku towarowego krajowego nitolic (271842) oraz czynów nieuczciwej konkurencji względem I. Sp. j. w Jaworznie, poprzez zakazanie korzystania z oznaczenia „Nitoclin” w odniesieniu do kosmetyków, wyrobów medycznych, produktów leczniczych, preparatów farmaceutycznych, preparatów do celów medycznych i preparatów do zwalczania wszy, tj. w szczególności wprowadzania do obrotu, oferowania (w tym za pośrednictwem Internetu) eksportu/importu, składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, reklamowania towarów z wykorzystaniem oznaczenia „Nitoclin” i/lub oznaczenia „Nitoclin” połączonego z elementami dodatkowymi oraz zlecania ww. czynności podmiotom trzecim. Sąd nakazał również zniszczenie stanowiących własność F.Sp. z o.o. Sp. k. w Katowicach towarów, opakowań towarów, etykiet oraz materiałów marketingowych i promocyjnych opatrzonych oznaczeniem „Nitoclin”.

w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku i utrzymanie tej informacji nieprzerwanie przez okres 90 dni

ewentualnie o nakazanie pozwanemu podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu w sposób i w zakresie określonym przez Sąd.



4. zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według spisu kosztów przedłożonego na ostatniej rozprawie, a w przypadku braku spisu – w wysokości 6-krotności stawki minimalnej wynikającej z norm przepisanych oraz kosztów postępowania zabezpieczającego prowadzonego przed tut. Sądem pod sygn. akt XXII GWo 64/18, w tym kosztów zastępstwa procesowego według spisu kosztów przedłożonego na ostatniej rozprawie, a w przypadku braku spisu – w wysokości 6-krotności stawki minimalnej wynikającej z norm przepisanych.

Powód ostatecznie wskazał jako podstawę roszczeń:

roszczenie z pkt 1 pozwu - art. 9 ust. 2a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 roku w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U.U.E.L 154/1) oraz art. 296 ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku poz. 776 ze zm. (p.w.p.))

ewentualnie

art. 9 ust. 2b Rozporządzenia oraz art. 296 ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 2 p.w.p.,

ewentualnie

art. 9 ust. 2c Rozporządzenia oraz art. 296 ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 3 p.w.p.,

ewentualnie

art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 3 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku poz. 419 ze zm. (u.z.n.k.)).

roszczenie z pkt 2 pozwu - art. 286 p.w.p. w zw. z art. 17 ust 1 Rozporządzenia w związku z art. 9 ust 2a Rozporządzenia oraz art. 296 ust 1 w związku z ust 2 pkt 1 p.w.p. ewentualnie

art. 286 p.w.p. w zw. z art. 17 ust 1 Rozporządzenia w zw. z art. 9 ust 2b Rozporządzenia oraz art. 296 ust 1 w zw. z ust 2 pkt 2 p.w.p

ewentualnie

art. 286 p.w.p. w zw. z art. 17 ust 1 Rozporządzenia w zw. z art. 9 ust 2c Rozporządzenia oraz art. 296 ust 1 w zw. z ust 2 pkt 3 p.w.p

ewentualnie

art. 18 ust 1 pkt 2 oraz ust 2 w zw. z art. 3 w zw. art. 10 ust 1 u.z.n.k.

roszczenie z pkt 3 pozwu - art. 287 ust 2 w zw. z art. 296 ust 1¹ p.w.p. w zw. z art. 17 ust 1 Rozporządzenia w zw. z art. 9 ust 2a Rozporządzenia oraz art. 296 ust 1 w zw. z ust 2 pkt 1 p.w.p.

ewentualnie

art. 287 ust 2 w zw. z art. 296 ust 1¹ p.w.p. w zw. z art. 17 ust 1 Rozporządzenia w zw. z art. 9 ust 2b Rozporządzenia oraz art. 296 ust 1 w zw. z ust 2 pkt 2 p.w.p. ewentualnie art. 287 ust 2 w zw. z art. 296 ust 1¹ p.w.p. w zw. z art. 17 ust 1 Rozporządzenia w zw. z art. 9 ust 2c Rozporządzenia oraz art. 296 ust 1 w zw. z ust 2 pkt 3 p.w.p.

ewentualnie

art. 18 ust 1 pkt 2 oraz ust 2 w zw. z art. 3 w zw. art. 10 ust 1 u.z.n.k.

Pozwany F. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach wnosił o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda kosztów procesu, w tym zastępstwa procesowego wg norm przepisanych.

Sąd Okręgowy ustalił stan faktyczny:

Powód I. spółka jawna z siedzibą Jaworznie prowadzi, pod tą firmą od 1 stycznia 2003 roku, działalność gospodarczą, której przedmiotem jest między innymi produkcja: mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych, podstawowych substancji farmaceutycznych, leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, a także sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych oraz perfum i kosmetyków – dowód – KRS k. 34-39. Powód powstał z przekształcenia wcześniej działającej spółki cywilnej I – dowód – rubryka 6 KRS k. 35. Powód jest uprawniony do:

- słownego unijnego znaku towarowego „nitolic” zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr 011905601, zgłoszonego 17 czerwca 2013 roku dla towarów w klasie 5 klasyfikacji nicejskiej: biologiczne (preparaty -) do celów medycznych; chemiczne (preparaty -) do celów medycznych; środki dezynfekcyjne do celów higienicznych; insektycydy; larwy (środki do tępienia -); leki dla ludzi; odstraszanie owadów (środki do -); pomady do celów medycznych; przeciwpasożytnicze (preparaty -); preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry;



- słowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod nr 271842, zgłoszonego 17 czerwca 2013 roku dla towarów w klasach klasyfikacji nicejskiej: 5. (preparaty biologiczne do celów medycznych; preparaty chemiczne do celów medycznych; środki dezynfekcyjne do celów higienicznych; insektycydy; środki do tępienia larw; lecznicze preparaty do pielęgnacji skóry;

leki dla ludzi; leki do użytku medycznego; środki do odstraszania owadów; płyny farmaceutyczne; preparaty i substancje farmaceutyczne; pomady do celów medycznych; preparaty przeciwpasożytnicze; preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry; preparaty do zwalczania wszy – dowód – wydruki z bazy UP RP i EUIPO k. 124-133, k. 855. Do serii produktów oznaczonych znakiem towarowym „nitolic” należą m.in.: preparaty leczące wszawicę - płyn nitolic 20 ml z aplikatorem nitolic, płyn nitolic 30 ml w butelce z atomizerem i gęsty grzebień nitolic; zestaw - płyn nitolic 50 ml w butelce z atomizerem, nitolic nit remover 20 ml (ułatwiający wyczesywanie martwych gnid), nitolic wash 20 ml (dodatek do prania), gęsty grzebień nitolic, czepek nitolic, zestaw - 2 x płyn nitolic 50 ml w butelce z atomizerem, nitolic nit remover 20 ml, nitolic wash 20 ml, gęsty grzebień nitolic, czepek nitolic, zestaw wspomagający usuwanie martwych gnid - gęsty grzebień nitolic i nitolic nit remover; preparaty zapobiegające wszawicy oferowane pod nazwą nitolic® Prevent plus - płyn nitolic Prevent plus 75 ml w butelce z atomizerem i zestaw - 2 x płyn nitolic Prevent plus 75 ml w butelce z atomizerem – dowód - zeznania P. Ś. k. 1712verte, folder produktowy k. 120-121, reklama produktów „nitolic” w gazecie ofertowej „Strefa Zdrowia” k. 122-123. Towary oznaczone znakiem towarowym „nitolic” sprzedawane są od 2014 roku w 30 krajach – dowód - zeznania P.Ś. k.1712verte. Od wprowadzenia preparatów oznaczonych znakami towarowymi „nitolic” do obrotu są obecne w środkach masowego przekazu, w szczególności w przekazach reklamowych oraz artykułach publikowanych w czasopismach/poradnikach branżowych („Esencja Zdrowia”, „Dbam o zdrowie”, „Mój przedszkolak”, „Twój farmaceuta”), popularnych serwisach internetowych (np. polki.pl, urodaizdrowie.pl, forumpediatryczne.pl czy dziecirosna.pl) oraz gazetkach przeznaczonych dla farmaceutów i pacjentów – dowód - publikacje prasowe i reklamy k. 135-155, 156-278. Preparaty przeciwwszawicze oznaczone znakami „nitolic” uzyskały pozytywną ocenę w następstwie badań przeprowadzonych przez (...) H. P. i S.W. s.c. w G. – przedsiębiorstwa zajmującego się testowaniem leków i kosmetyków, uzyskały również pozytywne opinie w testach produktu przeprowadzonych przez serwis internetowy (...) .pl. – dowód - ankiety przeprowadzone wśród farmaceutów k. 734-799, ocena k. 826-833, wyniki testu k. 834. Powód od 2016 roku prowadzi darmową dystrybucję preparatów oznaczonych znakami towarowymi Nitolic wraz z materiałami edukacyjnymi w szkołach, przedszkolach i ośrodkach dla bezdomnych w Polsce, otrzymuje za to podziękowania – dowód - podziękowania k. 836-842. Sprzedaż w aptekach i darmowa dystrybucja towarów powoda, kampanie marketingowe i edukacyjne nie tylko pomagają zwalczać wszawicę u dzieci i dorosłych, służą rozpoznawalności produktów oznaczonych znakami towarowymi „nitolic”, tym samym rozpoznawalności tych znaków

towarowych – dowód – przykładowe materiały marketingowe k. 551-585, opinie konsumentów k. 802-825, podziękowania k. 836-842. Produkty powoda oznaczone znakami towarowymi „nitolic” posiadają atesty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – dowód - atesty k. 843-845. Towary oznaczone znakami „nitolic” są obecne w różnych kanałach dystrybucji, kierowane są zarówno do odbiorców profesjonalnych (zajmujących się dystrybucją leków i wyrobów medycznych), jak i do konsumentów (za pośrednictwem sklepów internetowych, a także stacjonarnie w aptekach) – fakt niesporny. Powód współpracuje z czołowymi sieciami farmaceutycznymi w Polsce, towary oznaczane znakami towarowymi powoda są sprzedawane do aptek i drogerii jak: (...),(...),(...),(...)(...),(...),(...) i (...) – dowód – zeznania T.Ś. k.1713, fakt niesporny. W 2016 roku suma sprzedaży całkowitej towarów oznaczonych znakami towarowymi „nitolic” wyniosła (...) PLN, a w 2017 roku (...) PLN (wartość brutto), średniomiesięcznie (...) PLN, w 2018 roku nastąpił spadek sprzedaży, suma sprzedaży całkowitej towarów wyniosła (...)PLN, średniomiesięczna ok. (...) PLN - dowód - zeznania P.Ś. k. 1713, zeznania T.Ś. k. 1713, przykładowe zamówienia dotyczące towarów ze znakami „nitolic” z lat 2015-2018 k. 280-363, przykładowe potwierdzenia sprzedaży przez internet towarów ze znakami „nitolic” k. 368-332, raporty sprzedażowe k. 364-366, faktury k. 431-497. Towary oznaczone znakami towarowymi „nitolic” są promowane i reklamowane online, m.in. przy użyciu dedykowanej dla produktu witryny internetowej [http:// \(...\).pl/](http://(...).pl/) i w sklepie internetowym prowadzonym na stronie [https:// \(...\).pl/](https://(...).pl/).

Działania marketingowe i informacyjne są prowadzone również na kanale (...) „(...)” – adres: [https://www. \(... \)](https://www. (...)), na portalach społecznościowych (organizowane są konkursy z nagrodami dla klientów) oraz za pośrednictwem ulotek, plakatów czy informatorów, dystrybuowanych w aptekach, szkołach, przedszkolach i innych placówkach – dowód – filmy promocyjne na płycie CD k. 550, przykładowe materiały promocyjne k. 551-585, przykładowe konkursy organizowane w celu promocji k. 587-588. Powód prowadzi statystyki odwiedzin dla witryn, promujących towary oznaczone znakami towarowymi „nitolic” – dowód – wydruk strony internetowej przedstawiający statystyki zasięgu i promocji postów opublikowanych k. 509-511, raport dotyczący działań promocyjnych k. 512-516, statystyki (...) k. 520-534, przykładowe raporty k. 537-546, wydruki z wyszukiwarki (...) .pl k. 547-549. Na reklamy, promocję towarów oznaczonych znakami towarowymi „nitolic” (reklamy, oferty w czasopiśmie, najem powierzchni reklamowych, dystrybucja ulotek, ekspozycje w aptekach, przygotowanie reklam, plakatów czy filmów promocyjnych) powód wydaje: (...) PLN za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 kwietnia 2018 roku, (...) PLN za rok 2016, (...) PLN za

rok 2017 – dowód – przykładowe faktury z lata 2015 -2018 k. 590-638, k. 644-691, k. 696-723, k. 726-732, zestawienia kosztów k. 630-642, k. 692-694, k. 724.

Pozwany F. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach powstała w 2012 roku, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji, dystrybucji i sprzedaży wyrobów farmaceutycznych i medycznych – dowód – KRS k. 878-881. Pozwany 4 stycznia 2017 roku zgłosił w Urzędzie Patentowym RP wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy Nitoclin, a 14 grudnia 2017 roku zgłosił do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie wyrób medyczny NITOCLIN – dowód – świadectwo ochronne k. 1031-1033, zgłoszenie k. 1023-1029. Od daty zgłoszenia w UP RP pozwany jest uprawniony do słownego znaku towarowego „nitoclin” zarejestrowanego 6 września 2017 roku w Urzędzie Patentowym RP pod nr 303057 dla towarów w klasach klasyfikacji nicejskiej: 5. (suplementy diety, suplementy diety w formie tabletek, substancji płynnych, substancji wziewnych, maści, żeli; środki zmniejszające apetyt, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów leczniczych, preparaty kosmetyczne do celów medycznych, preparaty witaminowe wspomagające leczenie, preparaty odżywcze wspomagające leczenie, środki odżywcze wspomagające leczenie, witaminy same lub w połączeniach wspomagające leczenie, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, korzenie lekarskie, środki medyczne i farmaceutyczne pochodzenia roślinnego, preparaty biologiczne do celów medycznych, wyroby medyczne do celów leczniczych) – dowód - świadectwo ochronne k. 1031-1033. Pozwany od początku 2018 roku oferuje, reklamuje i wprowadza do obrotu produkty przeciwwszawicze oznaczone znakiem „Nitoclin”. Towary opatrzone tym znakiem znajdują się w powszechnym obrocie na terytorium RP i są dostępne w szczególności w aptekach stacjonarnych oraz sklepach internetowych zajmujących się sprzedażą leków i wyrobów medycznych - fakt niesporny. Pozwany oferuje do sprzedaży m.in. szampon przeciwwszawiczy „Nitoclin”, który dostępny jest w aptekach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych o następującym wyglądzie:



Towary opatrzone znakiem „Nitoclin” są sprzedawane w sieci aptek na terenie Polski, promowane i polecane klientom w (...) ze względu na najlepsze warunki finansowe wśród konkurencji – dowód – zeznania świadka T. K. k. 1472-1473. Przy wyborze preparatu klienci często pytają o radę farmaceuty, który poleca produkty zgodne z polityką sieci aptek, a jeśli klient pyta o konkretny preparat na wszy, to ten kupuje – dowód – zeznania świadka T.K. k. 1472. Preparaty na wszy dostępne w aptekach nie są eksponowane w częściach samoobsługowych – dowód – zeznania świadka R. B. k. 1473.

Sąd Okręgowy ocenił materiał dowodowy:

Zgodnie z art. 3 k.p.c. i art. 232 k.p.c. strona zobowiązana jest dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i przedstawiać dowody. Ewentualne ujemne skutki nie przedstawienia dowodu obciążają stronę, która nie dopełniła spoczywającego na niej obowiązku – wyrok Sądu Najwyższego z 15 lipca 1999 roku CKN 415/99. Skutkiem niewykazania przez stronę prawdziwości jej twierdzeń o faktach, ale tylko istotnych dla sprawy jest to, że twierdzenia strony zasadniczo nie będą mogły stanowić podstawy rozstrzygnięcia sporu. W myśl ogólnych zasad procesowych na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia faktów uzasadniających dochodzone roszczenie – wyrok Sądu Najwyższego z 19 grudnia 1997 roku II CKN 531/97, zaś na stronie pozwanej obowiązek wykazania, że powodowi jego żądanie nie przysługuje – wyrok Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2006 roku IV CSK 299/06.

Podkreślenia wymaga, że w sprawach należących do właściwości sądów gospodarczych podstawowe znaczenie dowodowe mają – co do zasady – dowody z dokumentów i dowody rzeczowe.

Sąd oddalił wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka M.M. na potwierdzenie faktów: standardów obowiązujących w firmie pozwanej w zakresie

wyboru nazw produktów, weryfikacji praw własności intelektualnej podmiotów trzecich przed wprowadzeniem na rynek danego produktu, ochrony własnych praw własności intelektualnej; sprawdzenia przed wprowadzeniem na rynek produktu „Nitoclin” ewentualnych wcześniejszych praw własności intelektualnej przysługujących podmiotom trzecim; nie kwestionowania przez powoda prawa z rejestracji znaku towarowego „Nitoclin”. Fakty te są nieistotne dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 227 k.p.c. *a contrario*). Weryfikacja przez stronę praw własności intelektualnej osób trzecich, sama w sobie nie stanowi dowodu na fakt braku naruszenia tychże praw, zatem zeznania świadka na potwierdzenie tego faktu nie tylko nie wniosłyby nic do sprawy, prowadziłyby to do nieuzasadnionego przedłużenia postępowania.

Sąd oddalił wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków R. B. i T.K. w zakresie w jakim świadkowie mieliby określić zasady wyszukiwania produktów „nitolic” w obowiązującym w aptekach programie aptecznym BLOZ oraz w wyszukiwarkach internetowych; utożsamiania przez uczestników obrotu produktu powoda z nazwą „PIPI nitolic”, a nie „nitolic”, braku zgłoszeń przez jakikolwiek podmiot pomyłek w zakresie produktu „nitolic” i „nitoclin”. Działanie bazy BLOZ, czy treść informacji o wprowadzonych tam nazwach leków i produktów medycznych są irrelewantne dla rozstrzygnięcia. Przede wszystkim dostęp do bazy BLOZ nie jest powszechny. Jest to program płatny, do którego dostęp mają głównie farmaceuci, a nie nabywcy preparatów przeciwwszawicznych. Sprawa dotyczy naruszenia praw ochronnych do znaków towarowych „nitolic”, a takimi znakami towarowymi powód bezspornie oznacza swoje produkty. Bez znaczenia jest umieszczenie powyżej, obok znaku towarowego „nitolic”, czy w innym miejscu opakowania produktu, oznaczenia „pipi”, który nie jest znakiem towarowym powoda, nie jest częścią takiego znaku. Fakt, że farmaceuci związani z pozwanym uznali, że produkt powoda jest oznaczony znakiem towarowym „Pipi nitolic” nie oznacza, że uczestnicy obrotu, jako większa grupa, przyjmuje podobnie. To jednak wykracza poza zakres zagadnień istotnych dla rozstrzygnięcia sporu. Podstawowe znaczenie ma to, że ocena czy doszło do wprowadzenia odbiorców błąd jest normatywną, pozostającą w gestii Sądu, a nie świadków.

Sąd oddalił wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego informatyka, gdyż okoliczności, które miała wyjaśnić opinia są nieistotne dla rozstrzygnięcia sprawy, a opinia wiązałaby się z ponoszeniem przez strony znacznych i zbędnych kosztów. Działanie bazy BLOZ, czy procedura wyszukiwania w tej bazie określonych produktów jest irrelewatna dla rozstrzygnięcia sporu. Skoro przeciętny nabywca nie ma dostępu do bazy BLOZ, dane w niej zawarte nie mogą wpływać na jego ewentualną decyzję o zakupie danego towaru.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadków R.B. i T. K. co do braku powszechnego dostępu do bazy leków BLOZ, szczególnie dla przeciętnego nabywcy produktów przeciwwszawicznych. Świadkowie zeznali, że dostęp do bazy jest płatny, licencja dostępna jest dla płacących za nią farmaceutów.

Powód udowodnił, że statystyki sprzedaży produktów oznaczonych znakami towarowymi „nitolic” utrzymywał się w latach 2015-2017 na średniomiesięcznym poziomie ok. (...) PLN, by po wprowadzeniu w 2018 roku przez pozwanego produktów przeciwwszawicznych oznaczonych oznaczeniami „Nitoclin” całkowita, średniomiesięczna sprzedaż produktów powoda oznaczonych znakami towarowymi „nitolic” wyniosła (...) PLN. Nastąpił więc nagły spadek sprzedaży towarów powoda ze znakami towarowymi „nitolic” aż o 34,7%. Sąd ocenił ten fakt, tak jak powód, jako mający bezpośredni związek w wprowadzeniu do obrotu przez pozwanego w 2018 roku produktów przeciwwszawicznych oznaczonych „Nitoclin”.

Sąd dał wiarę zeznaniom stron. Przedstawiciele powoda i pozwanej potwierdzili fakty dowodzone przez strony. Za nieistotne dla rozstrzygnięcia Sąd uznał fakt spadku sprzedaży produktów przeciwwszawicznych obu stron w 2020 roku, po zamknięciu szkół i przedszkoli ze względu na epidemię Covid-19 oraz w 2020 roku ze względu na wejście na rynek konkurencyjnych dla produktów stron produktów przeciwwszawicznych „(...)”(...). Fakty te powstały po wytoczeniu powództwa i dotyczą sytuacji rynkowej obu stron.

Sąd uznał za usprawiedliwione roszczenia powoda oparte na głównej podstawie prawnej, o czym będzie mowa w rozważaniach prawnych. Sąd pominął w ustaleniach faktycznych wszystkie te okoliczności, które zostały wskazane dla wykazania istnienia przesłanek z podstaw prawnych zgłoszonych jako ewentualne. Nieistotne dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy są dowody zgłoszone celem wykazania możliwości wprowadzenia klientów w błąd (w rozumieniu u.z.n.k.), naruszenia interesów powoda lub potencjalnych odbiorców. Bez znaczenia są dowody dotyczące faktu posługiwania się przez pozwanego na opakowaniu towaru opatrzonego oznaczeniem „Nitoclin” fotografią chłopca identyczną do zdjęcia umieszczanego w materiałach marketingowych powoda. Bez znaczenia była geneza powstania wyrobów medycznych opatrzonych znakiem „Nitoclin”.

Sąd Okręgowy zważył:

Przepis art. 9 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2017/1001 przyznaje właścicielowi prawo wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym

osobom, niemającym jego zgody, używania w obrocie w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, w przypadku gdy:

a) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany;

b) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z towarami lub usługami, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany, lub do nich podobne, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

c) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, podobne lub niepodobne do tych, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść z racji odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego lub jest szkodliwe dla tego charakteru lub renomy.

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W art. 9 ust. 3 rozporządzenie stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności:

- a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
- b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d) używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw;
- e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;
- f) używanie oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu - art. 130 ust. 1. oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed

naruszeniem, nieznanym przepisom rozporządzenia, sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku unijnego. Odnosi się to wprost do przepisów art. 296 p.w.p., art. 286 p.w.p. oraz art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.

W orzecznictwie i doktrynie powszechnie wskazuje się, że aby skutecznie dochodzić roszczeń związanych z naruszeniem praw z rejestracji znaków towarowych, niezbędne jest wykazanie, że działalność potencjalnego naruszcyciela może negatywnie wpływać na pełnione przez znak towarowy funkcje. „Wyłączne prawo przewidziane w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 zostało przyznane właścicielowi znaku, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów jako właściciela znaku, to znaczy umożliwić mu zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje, oraz że wykonywanie tego prawa winno być w rezultacie zastrzeżone dla przypadków, w których używanie oznaczenia przez osoby trzecie wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje.” - tak wyrok TSUE z dnia 22 września 2011 roku w sprawie C-482/09 B. , LEX nr 936782.

Znak towarowy pełni następujące funkcje: oznaczania pochodzenia (odróżniającą), gwarancyjną i reklamową. Funkcja oznaczania pochodzenia (odróżniającą) polega na przekazywaniu potencjalnemu kupującemu informacji o pochodzeniu oznakowanych towarów. Pozwala zarazem zidentyfikować źródło danego towaru lub usługi a także sprawia, iż towar lub usługa odróżniają się od innych towarów/usług tego samego rodzaju znajdujących się w obrocie. Funkcja gwarancyjna znaku, nazywana niekiedy jakościową, powoduje, że znak zapewnia o stałym poziomie cech towaru lub usługi, które potencjalny odbiorca ma prawo oczekiwać. Znak ma co do zasady odzwierciedlać w oczach kupującego zespół właściwości lub jakości oznaczanego nim towaru lub usługi, symbolizując je. W efekcie, na podstawie pochodzenia towaru lub usługi od danego przedsiębiorcy klient nabywa przekonanie o jego jakości. Funkcja reklamowa znaku realizuje się przez zachęcanie kupujących do nabycia oznakowanych nim towarów lub usług.

Dla stwierdzenia naruszenia praw wynikających z rejestracji unijnego znaku towarowego, niezbędne jest wystąpienie następujących przesłanek:

- a) istnienie prawa do znaku wynikające z jego rejestracji;
- b) bezprawne używanie w obrocie gospodarczym;
- c) identyczność lub podobieństwo znaku;
- d) identyczność lub podobieństwo usług;
- e) ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd (w przypadku braku jednoczesnej identyczności znaków i usług).

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego (zarówno unijnego, jak i krajowego) oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie będą mieć elementy odróżniające, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem tylko wtedy, gdy powtarza - bez dokonywania zmian lub uzupełnień - wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta (tak wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 20.03.2003 r. C-291/00 L.). Dwa znaki towarowe są do siebie podobne, jeżeli z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach (tak wyrok Sądu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 M.). Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta (tak wyroki Trybunału Sprawiedliwości z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 L. , z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 P (...) SA).

W orzecznictwie sądów unijnych i sądów krajowych nie budzi wątpliwości, że ocena w zakresie dotyczącym wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa znaków towarowych powinna opierać się na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących (por. wyrok Trybunału z 13 września 2007 r. w sprawie C-234/06, pkt 33; wyrok Sądu z 14 października 2003 r. w sprawie T292/01, pkt 47; wyrok Sądu z 13 lutego 2007 r. w sprawie T-256/04 pkt 52). Dwa znaki są podobne, jeżeli z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku z istotnych aspektów (por. wyrok z 12 września 2007 r. w sprawie T-363/04 pkt 98; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 8 lutego 2013 r. sygn. akt II GSK 141/10). Powszechnym jest pogląd, że **przy ocenie naruszenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy istotne znaczenie ma porównanie - w płaszczyźnie wizualnej - wyrazów użytych w znaku chronionym oraz w znaku bezprawnie używanym, a nie porównanie postaci graficznej obu znaków**. Znak towarowy słowny przedstawia się bowiem jako zapis liter i dlatego przy porównaniu chodzi o warstwę słowną płaszczyzny wizualnej, a nie o rodzaj używanej grafiki, nie ma zatem znaczenia odwoływanie się do koloru i grafiki porównywanych znaków - tak uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2013 roku, sygn. akt II CSK 710/12, OSNC rok 2014, nr 5, poz. 54, LEX nr 1419284. **Słowne znaki towarowe wykazują większą**

podatność na utrwalenie się w postrzeganiu przeciętnego odbiorcy, niż znaki, których dominującymi elementami są forma lub grafika. W związku z tym taki znak pozwala na kwestionowanie używania oznaczeń osób trzecich w szerokim zakresie. „W szczególności często pozwala na potwierdzenie podobieństwa znaku wcześniejszego ze znakiem późniejszym o tym samym (lub zbliżonym) elemencie słownym, pomimo innego charakteru czcionki i grafiki zastosowanej w znaku późniejszym. Ochrona jest tym szersza, im bardziej fantazyjny jest znak słowny względem oznaczanych towarów (usług)” - tak P.Podrecki, E.Traple w R.Skubisz (red) System Prawa Prywatnego. Tom 14C: Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2017. Ponadto, **przy ocenie naruszenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy szczególny nacisk położony jest na porównanie w płaszczyźnie wizualnej wyrazów, które zostały użyte w znaku towarowym oraz oznaczeniu bezprawnie używanym, a nie postaci graficznej obu znaków** – tak wyrok TS WE z 22 czerwca 1999 roku w sprawie C-342/97 (...) BV.

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter - tak wyroki Sądu z 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00 E., z 4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 C.. Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 M.z 13.09.2007 r. w sprawie C-234/06 I., z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 M.).

Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłonią do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar powoda (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo - tak wyroki Trybunału z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 C., z 4.05.1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 W. , z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 L. . Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one

dotyczą - tak wyroki Trybunału z 11.11.1997 r. w sprawie C-25/95 S., z 23.03.2006 r. w sprawie C-206/04 M. s, z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 M., z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 P B.. Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług - tak wyroki Trybunału z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 L., z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 L. I i z 12.01.2006 r. C-361/04 R.. Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku) - tak wyroki Trybunału z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 L., z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 S. i z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 C.. Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych - tak wyrok Sądu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04 V.. Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie (art. 6 k.c.). Ponadto żądający ochrony właściciel znaku towarowego powinien dowieść, że działanie podmiotu wobec, którego kierowane są roszczenia, negatywnie wpłynęło na funkcje znaku towarowego.

Na podstawie art. 286 p.w.p. oraz 296 p.w.p. w związku z art. 287 ust 2 p.w.p. uprawniony ma prawo żądać od osoby, która naruszyła jego prawo:


- a) zaniechania naruszania,
- b) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
- c) a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia

byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego,


- d) zniszczenia bezprawnie oznaczonych towarów,
- e) podania orzeczenia do publicznej wiadomości.

Prawo wyłączne powoda używania na terytorium Polski znaków towarowych: słownego

„nitolic” i słowno-graficznego znaku towarowego  wynika ze świadectw rejestracji, w tym informacji z baz urzędów rejestracyjnych co do podmiotu uprawnionego do znaków. Powód należycie udowodnił, że powyższe znaki towarowe są używane w sposób rzeczywisty na terytorium Polski.

Znaki „nitolic” stanowią kombinację trzech sylab, niewiążących się w żadnym słowie w języku polskim (tworząc w ten sposób neologizm), a także - w odniesieniu do znaku słowno-graficznego – poprzez użycie charakterystycznej czcionki z literą „o” przedstawioną, jako uśmiechnięta twarz. Posiadają pierwotną zdolność odróżniającą, co nie było kwestionowane przez żaden z urzędów rejestracyjnych. Mają również wtórną zdolność odróżniającą wypracowaną dzięki długoletniej obecności towarów tymi znakami oznaczanego w obrocie, nakładom poniesionym przez powoda na opracowanie produktów, następnie na ich reklamę i promocję, a także, dzięki jakości produktów. Nie budzi wątpliwości Sądu, że znaki towarowe powoda są renomowane.

Pozwany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej posługuje się oznaczeniem „Nitoclin”. W tym miejscu wskazać należy, że pozwany nie może skutecznie wobec powoda powoływać się na posiadanie późniejszego prawa ochronnego do słownego znaku towarowego „Nitoclin” zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr R.303057. Pozwany jest uprawniony do słownego znaku „Nitoclin” od 4 stycznia 2017 roku. Powód ma prawo ochronne do unijnego słownego znaku towarowego „nitolic” i do polskiego słowno-

graficznego znaku towarowego  już od 17 czerwca 2013 roku. Sąd nie miał bowiem wątpliwości, że „prawo wyłączne właściciela wspólnotowego znaku towarowego do zakazania wszelkim osobom trzecim używania w obrocie handlowym oznaczeń identycznych z jego znakiem towarowym lub do niego podobnych obejmuje osobę trzecią będącą właścicielem późniejszego wspólnotowego znaku towarowego, bez

konieczności uprzedniego unieważnienia tego ostatniego znaku towarowego” – tak wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 lutego 2013 roku, C 561/11.

Powód w pierwszej kolejności powoływał się na przepis art. 9 ust 2a Rozporządzenia oraz 296 ust 1 w związku z ust. 2 pkt 1 p.w.p.. Zasadność tego żądania zależy od zaistnienia podwójnej identyczności: sporne oznaczenie musi być identyczne z zarejestrowanym znakiem towarowym, a towary lub usługi oferowane pod tym oznaczeniem tożsame z towarami i usługami objętymi ochroną znaku towarowego powoda. Wykluczenie identyczności znaków zachodzi już przy każdej nawet najmniejszej różnicy zachodzącej pomiędzy znakami. **Oznaczenie „Nitoclin”, którym posługuje się pozwany nie jest identyczne ze znakami towarowymi powoda „nitolic”, gdyż różni się końcowymi literami „clin” i „lic” oraz ich liczbą. Z tej przyczyny Sąd nie udzielił powodowi ochrony na tej podstawie prawnej.**

Dokonując analizy, czy doszło do naruszenia o jakim mowa w art. 9 ust 2b Rozporządzenia, w pierwszej kolejności należy wskazać, że znaki jednoelementowe są jednolicie postrzegane przez nabywcę usługi. Przeciętny odbiorca łatwiej niż różnice dostrzega wspólne cechy w przeciwstawionych znakach towarowych (R. Skubisz, System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej tom 14b, Warszawa 2012, str. 691). Z porównania słownego znaku towarowego „nitolic” ze znakiem „nitoclin” wynika, że oba oznaczenia w warstwie słownej składają się z trzech sylab z których pierwsze dwie „ni” i „to” są tożsame. Pierwszy człon obu oznaczeń jest zatem identyczny. Ostatnia z sylab spornego oznaczenia powiela trzy z czterech liter zawartych w znaku towarowym powoda tj. litery „c”, „l” oraz „i”. W warstwie fonetycznej oba oznaczenia składają się z trzech sylab „ni-to-lik”, „ni-to-klin”, z których dwie są identyczne („ni” oraz „to”). Akcent w obu oznaczeniach pada na drugą sylabę. **Dokonując porównania opartego na całościowym oddziaływaniu tych znaków Sąd stwierdził podobieństwo oznaczenia „Nitoclin” i słownego znaku towarowego „nitolic”, do którego wyłączne prawo posiada powód.** Wbrew twierdzeniom pozwanego, zawarty w obu oznaczeniach element „nit” nie sposób uznać za opisowy, tym samym podlegający pominięciu przy ocenie podobieństwa spornych oznaczeń. Niedystynktywność tego elementu miała zdaniem strony pozwanej wynikać z faktu, że „nit” oznacza w języku angielskim gnidę, wszy, larwę, a zatem ze względu na to, że oznaczenia są użyte na produktach zwalczających wszy, wskazują na cel stosowania tego produktu. Znaki „nitolic” i „Nitoclin” służą do oznaczenia produktów przeciwszawicznych. Takie przeznaczenie oznaczanych produktów determinuje krąg ich odbiorców, w pierwszej kolejności są to osoby dotknięte wszawicą u siebie lub swoich dzieci. Wbrew twierdzeniom

strony pozwanej grupą docelową tych produktów nie są lekarze, pielęgniarki i farmaceuci. **Znaczenie słowa „nit” nie jest możliwe do zidentyfikowania dla przeciętnego odbiorcy produktów przeciwwszawicznych**, ponieważ należy do słownictwa specjalistycznego, wymagającego znajomości języka angielskiego w stopniu zaawansowanym, której przeciętny nabywca tych towarów nie posiada. Powyższe stanowisko jest zgodne z poglądem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w wyroku z dnia 25 czerwca 2015 roku wydanym w sprawie sygn. akt C147/14, w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne uznał: „w celu oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd mogącego istnieć w przypadku wspólnotowego znaku towarowego i oznaczenia, które obejmują towary identyczne lub podobne oraz oba zawierają stanowiące element dominujący jakieś słowo arabskie w pismach łacińskim i arabskim, przy czym słowa te są podobne pod względem wizualnym, w okolicznościach, w których właściwy krąg odbiorców wspólnotowego znaku towarowego i spornego oznaczenia ma podstawową znajomość pisanego języka arabskiego, trzeba wziąć pod uwagę znaczenie i wymowę tych słów”. W niniejszej sprawie mamy do czynienia ze słowem specjalistycznym pochodzącym z języka angielskiego, którego właściwy krąg odbiorców wspólnotowego znaku towarowego i spornego oznaczenia nie ma w ogóle. I to, ani w zakresie języka specjalistycznego, ani nawet podstawowej znajomości języka angielskiego. Reasumując nie można uznać za opisowy, element znaku zapożyczony ze specjalistycznego języka angielskiego, gdy odbiorcą znaków są osoby nieposługujące się językiem angielskim nawet na poziomie podstawowym.

Zdaniem pozwanego element znaku towarowego „nit” jest powszechnie używany do oznaczenia towarów w klasie 3 (kosmetyki), 5 (leki, suplementy diety, wyroby medyczne) lub 10 (wyroby medyczne) i tym samym jest pozbawiony w stosunku do tych towarów charakteru odróżniającego. Pozwany powołał się na przykładowe znaki towarowe zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP i EUIPO zawierające ten element. Jednak umknęło uwadze pozwanego, że część z tych znaków towarowych („nit”, „Nitta Haas”, „Nitoff”, i „Nitiec”), została zarejestrowana poza klasą 5 Klasyfikacji Nicejskiej. Znaki towarowe: „Nito”, „Nitoman”, „Lipo Nit”, „Nitlin”, „Nitronal”, „Nitranal” czy „Nitrozol” nie zostały zarejestrowane dla produktów przeciwwszawicznych. Co do pozostałych przywołanych przez pozwanego znaków towarowych, zarejestrowanych na rzecz osób trzecich, inkorporujących słowo „nit”, w odniesieniu do podobnych towarów, należy zauważyć, że istnienie rejestracji kilku znaków towarowych zawierających ten sam element w stosunku do podobnych towarów lub usług nie jest samo w sobie czynnikiem rozstrzygającym o charakterze odróżniającym, gdyż nie musi odzwierciedlać faktycznego używania tych znaków, a tym samym postrzegania

przez odbiorców danego elementu jako charakterystycznego dla konkretnych dóbr i usług. Pozwany nie przedstawił żadnych dowodów na potwierdzenie faktu szerokiego kontaktu odbiorców z tymi znakami towarowymi, a więc dowodów na fakt, że słowo „nit” postrzegane jest przez nich jako charakterystyczne w odniesieniu do produktów przeciwwszawicznych.


Za pozbawiony słuszności Sąd uznał zarzut pozwanego, że niedystynktywny jest element znaku towarowego powoda – „lic” jako pochodzący od słowa „lice” - oznaczającego „wszy” w języku angielskim. Nie sposób uznać, że słowo „lice”, podobnie jak „nit” będące terminem specjalistycznym pochodzącym z języka angielskiego, znane jest przeciętnym nabywcom towarów służących do zwalczania wszy. Przede wszystkim jednak, powód nie posługuje się w swoim znaku towarowym słowem „lice”. Używa „lic”, które po pierwsze samo w sobie nie posiada żadnego znaczenia w języku angielskim, a to wyklucza podobieństwo wizualne i koncepcyjne spornych znaków, a po drugie nie sposób go skojarzyć, że słowem „lice”.

Podobieństwa spornych znaków nie eliminuje również element „clin” w znaku pozwanego „Nitoclin”. Zdaniem pozwanego jest on spolszczonym słowem „clean”, oznaczającym w języku angielskim „czyścić”, co przesądza o jego opisowości. Sąd podziela stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zawarte w wyroku z dnia 18 marca 2014 roku, w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2786/13, że „znak towarowy może w swej strukturze zawierać elementy opisowe pod warunkiem jednak, że pozostałe elementy znaku będą posiadały takie charakterystyczne elementy, iż nadadzą oznaczeniu szczególne, niespotykane w konkretnym segmencie rynkowym cechy, które postrzegane całościowo z elementem opisowym, wykształcą wśród właściwego kręgu odbiorców danych towarów jednoznaczne skojarzenie pomiędzy oznaczeniem i towarem, jako pochodzącym z konkretnego źródła” (Lex 2015786). Ponownie należy sięgnąć do znajomości języka angielskiego wśród przeciętnego nabywcy, który miałby nie znając języka rozpoznać „clin”, jako angielskie „clean”, a dlaczego nie polskie „klin”, czyli np. wbicie klina w coś. Nawet jeśli hipotetycznie przyjąć, że oznaczenie „Nitoclin” zawiera w sobie słowo opisowe „czyścić”, nie przesądza to o braku podobieństwa znaków towarowych stron. Całościowe oddziaływanie tych znaków, przy uwzględnieniu ich odróżniających i dominujących elementów porównanych przez Sąd zarówno na płaszczyźnie koncepcyjnej, wizualnej i fonetycznej świadczy bowiem o ich podobieństwie. Znak towarowy podlega badaniu, jako całość. Nawet gdyby przyjąć, że słowo „clin” ma charakter opisowy, to nie można pominąć faktu jego występowania nieodłącznie z dystynktywnym elementem w postaci słowa „nito”.

Zgodnie z art. 9 Rozporządzenia jak i art. 296 ust 2 pkt 2 p.w.p. naruszenie prawa należy oceniać poprzez porównanie z jednej strony znaku zarejestrowanego, a z drugiej strony znaku używanego w obrocie, nie jest słuszny argument pozwanego o konieczności porównania znaku towarowego powoda do całej etykiety produktu pozwanego. Nie ma racji pozwany twierdząc, że zestawieniu podlega z jednej strony słowno-graficzny znak towarowy „nitolic”, a z drugiej strony informacje znajdujące się na etykiecie tj.: „„Nitoclin” szampon przeciwwszawiczy 100 ml „Nitoclin” likwiduje wszy i gnidy. Sprzyja ochronie włosów kiedy w otoczeniu pojawia się wszawica. Posiada miły zapach oraz formułę ułatwiającą rozczesywanie włosów”. Powód żąda ochrony jego praw wobec posługiwania się przez pozwanego w obrocie oznaczeniem „Nitoclin”, dla tych samych towarów, które powód oznacza swoimi znakami towarowymi „nitolic”. Nie ma zatem znaczenia, czy pozwany posługuje się innymi zwrotami, czy słowami celem oznaczenia swoich towarów i usług. Na marginesie, pozwany dokonując rejestracji na swoją rzecz znaku towarowego, zdecydował się na uzyskanie prawa ochronnego na samo oznaczenie „Nitoclin” i takim oznaczeniem posługuje się w obrocie. Nie został zarejestrowany słowny znak towarowy „Nitoclin szampon przeciwwszawiczy 100 ml Nitoclin likwiduje wszy i gnidy. Sprzyja ochronie włosów kiedy w otoczeniu pojawia się wszawica. Posiada miły zapach oraz formułę ułatwiającą rozczesywanie włosów”. Powód nie zarejestrował „pipi” jako znaku towarowego per se, ani jako elementu znaku towarowego „nitolic”. Niemniej rzeczywiście używa obok zarejestrowanego znaku towarowego „nitolic” słowa „pipi”. Nie traci znak towarowy „nitolic” zdolności odróżniającej (a nawet ją wzmacnia) ze względu na używanie przez powoda obok znaku towarowego „nitolic”, zwrotu „Pipi”. Sąd w całości podziela rozważania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 18 kwietnia 2013 roku w sprawie C-12/12 „wymóg rzeczywistego używania znaku towarowego (...) może zostać spełniony w przypadku gdy zarejestrowany znak towarowy, który uzyskał swój charakter odróżniający w następstwie używania innego złożonego znaku towarowego, którego element stanowi jest używany wyłącznie za pośrednictwem tego innego złożonego znaku towarowego lub w przypadku gdy jest on używany wyłącznie w połączeniu z innym znakiem, a połączenie tych znaków jest ponadto także zarejestrowane jako znak towarowy”. Powód ma prawo ochronne na znak towarowy „nitolic” i w oparciu o to prawo domaga się ochrony. **Posługiwanie się znakiem towarowym w połączeniu z innymi oznaczeniami pozostaje w dalszym ciągu używaniem znaku towarowego „nitolic”.** Zarzutów pozwanego w tym zakresie Sąd nie uznał za słuszne.

W sprawie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, polegające w szczególności na skojarzeniu znaku „Nitoclin” ze znakiem wcześniejszym „nitolic”. Powtórzyć należy, że krąg odbiorców towarów oznaczonych znakami „nitolic” i „Nitoclin” stanowią osoby zmagające się z problemem wszawicy. Grupą docelową tych towarów nie są natomiast farmaceuci, lekarze, czy pielęgniarki, jak to podnosił pozwany. Ci specjaliści mogą jedynie pośredniczyć w obrocie towarami. Dodatkowo ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów zwiększa renoma i powszechna znajomość, jaką cieszą się znaki towarowe powoda „nitolic”. Pozwany świadomie, w sposób nieuprawniony korzysta z renomy znaków „nitolic”, czym jednocześnie naraża te znaki na jej utratę. Nie ma racji pozwany kwestionując brak renomy znaków towarowych „nitolic” nie tylko dlatego, że nie przedstawia kontrdowodów na potwierdzenie faktu nierozpoznawalności tych znaków przez przeciętnych odbiorców, ale dlatego, że nie kwestionował dowodów przedstawionych przez powoda na potwierdzenie renomy znaków „nitolic”. Od wprowadzenia do obrotu produktów oznaczonych znakami towarowymi „nitolic” w 2014 roku znaki te są obecne w środkach masowego przekazu, w szczególności w przekazach reklamowych oraz artykułach publikowanych w czasopiśmie takich jak: „(...)”, „(...)”, „(...)”, „(...)”, serwisach internetowych jak: (...)i.pl, (...)i.pl, (...)e.pl, (...)i.pl, a także w gazetkach reklamowych rozprowadzanych w aptekach. Znaki „nitolic” są używane także w zamówieniach składanych powodowi przez farmaceutów i dystrybutorów medycznych. Towary oznaczone znakami towarowymi „nitolic” są stale obecne od 2014 roku w sprzedaży bezpośredniej oraz internetowej. Renoma znaków towarowych „nitolic” jest dowiedziona przez powoda.

Wszystkie te rozważania mając na uwadze Sąd uznał, że pozwany narusza prawa powoda do znaków towarowych i w oparciu o art. 9 ust. 2b i 2c Rozporządzenia i art. 296 ust. 1 w związku z ust 2 pkt 2 i 3 p.w.p co do zasady uwzględnił powództwo. Sąd oddalił powództwo jedynie w niewielkim zakresie. Powód domagał się zakazania pozwanemu posługiwania się „elementami dodatkowymi” do oznaczenia „Nitoclin”. Zdaniem Sądu, jest to żądanie nieprecyzyjne, a w razie uwzględnienia w wyroku nienadające się do egzekucji. Pozwany narusza prawo ochronne powoda do znaków towarowych: słownego „nitolic” i

słowno-graficznego  wprowadzając do obrotu towary oznaczone znakiem „Nitoclin”. Powód nie dowodził z wykorzystaniem jakich konkretnie „elementów dodatkowych” to naruszenie nastąpiło, tym samym powództwo w tym zakresie podlegało oddaleniu.

Sąd orzekł na podstawie art. 286 p.w.p. o nakazaniu pozwanemu zniszczenia na jego koszt, będących jego własnością, bezprawnie wytworzonych towarów, opakowań oraz etykiet, opatrzonych oznaczeniem „Nitoclin”. Roszczenie o nakazanie zniszczenia towarów, będących własnością pozwanego, oznaczonych naruszającym prawa powoda znakiem towarowym, ma na celu przywrócenie powodowi wyłączności eksploatacji dobra prawnego. Jego istotą jest wymuszenie wypełnienia obowiązku spoczywającego na wszystkich z mocy prawa, ma zapewnić wycofanie się naruszcyciela ze sfery cudzego władztwa, ale tylko w zakresie, w którym istnieje realna możliwość realizacji tegoż roszczenia. Pozwany bez wątpienia wykorzystał renomę znaków towarowych powoda, nawet nie proponował jakiegokolwiek porozumienia i zminimalizowania skutków utraty renomy znaków towarowych powoda. Konsekwentnie stał na stanowisku działania zgodnego z prawem. To wymuszenie zniszczenia jest, zdaniem Sądu, choć dolegliwe, to usprawiedliwione stosunkiem pozwanego do naruszenia praw powoda. Sąd zgadza się ze stanowiskiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie zawartym w wyroku z dnia 20 września 2018 roku w sprawie sygn. akt. VII AGa 702/18, LEX nr 2574661: „orzeczenie nakazu zniszczenia towarów dotyczy każdego przypadku w którym naruszają one prawa własności przemysłowej. Inaczej mówiąc należy uznać, że każdy towar naruszający prawa własności przemysłowej jest bezprawnie wytworzony w rozumieniu art. 286 Prawa własności przemysłowej. Tylko bowiem taka interpretacja tego przepisu pozwala na przyjęcie, że doszło do implementacji dyrektywy nr 2004/48”.

Sąd orzekł na podstawie art. 287 ust. 2 p.w.p. w związku z art. 296 ust. 1a p.w.p. o podaniu do publicznej wiadomości całości orzeczenia. Sąd uznał za odpowiednie opublikowanie nie treści wskazanej przez powoda, a treści wyroku uwzględniającego powództwo. Zasięg publikacji wyroku podyktowany był zakresem terytorialnym działalności pozwanego. Strona pozwana bowiem sama przyznała, że dostarcza produkty opatrzone znakiem „Nitoclin” do aptek na terenie całej Polski. Roszczenie o publikację treści wyroku stwarza możliwość bezpośredniego poinformowania klientów powoda o fakcie naruszenia prawa ochronnego, co wprost przekłada się na renomę znaków towarowych „nilolic”. Treść wyroku jest czytelna, nie zawiera elementów ocennych, jak w przypadku oświadczeń, dodatkowo dopełnia skutki zakazu i nakazu zawartego w punktach 1 i 2 wyroku. Wyrok realnie oddziałuje na świadomość klientów i ich wybory. Krąg klientów i kooperantów stron jest szeroki, gdyż są to apteki, sieci aptek, hurtownie apteczne. Do wszystkich tych podmiotów korzystających z publikacji zamieszczanych w biuletynach informacyjnych i ze strony internetowej pozwanego powinna trafić informacja o naruszeniu praw wyłącznych powoda i jego skutkach. W tym zakresie uwzględnione roszczenie spełnia oczekiwane przez

powoda, a przewidziane prawem funkcje, tj. funkcję wychowawczą, prewencyjną i kompensacyjną.

Sąd oddalił żądanie powoda o upoważnienie go do zastępczego wykonania świadczeń określonych w punktach 2 i 3 wyroku na koszt pozwanego - na wypadek, gdyby pozwany nie wykonał w całości lub w części ww. czynności w terminie wskazanym w wyroku. Sąd całkowicie podzielił pogląd Sądu Apelacyjnego w Warszawie z wyroku wydanego 4 grudnia 2013 roku w sprawie I ACa 661/13, LEX nr 1554795, który powołał się także na uchwałę Sądu Najwyższego z 28 czerwca 2006 roku, III CZP 23/06, OSNC 2007/1/11: „upoważnienie wierzyciela do zastępczego wykonania czynności zastępowalnej na koszt dłużnika należy do kompetencji sądu rejonowego działającego jako organ egzekucyjny podejmujący czynności zmierzające do realizacji tytułu wykonawczego. Czynności egzekucyjnych nie wykonuje natomiast sąd prowadzący postępowanie rozpoznawcze. W przypadku, gdy zasądzone świadczenie polega na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia prasowego, to do egzekucji tego rodzaju świadczeń stosuje się art. 1049 k.p.c., zatem ma ono charakter zastępowalny, a przepis przewiduje określoną sekwencję zdarzeń i z pewnością w istotnym zakresie uwzględnia też interes dłużnika. Zauważyć należy, że zanim sąd egzekucyjny upoważni wierzyciela do zastępczego wykonania świadczenia, wyznaczy dłużnikowi termin na dobrowolne spełnienie świadczenia, które musi być wykonane nie tylko w dacie skierowania przez wierzyciela stosownego wniosku egzekucyjnego, ale i w momencie występowania z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi zobowiązującemu dłużnika do wykonania czynności zastępowalnej. Zauważyć przy tym należy, że termin udzielony na opublikowanie oświadczenia rozpoczyna swój bieg w dacie uprawomocnienia się wyroku, a nie jego wydania, brak jest w związku z tym podstaw do zastosowania art. 480 k.c.. W konsekwencji należało uznać, że dopiero upływ terminu wyznaczonego stronie pozwanej na dobrowolne spełnienie świadczenia może spowodować, że stanie się ono wymagalne, co umożliwi powodowi uzyskanie klauzuli wykonalności oraz wystąpienie do właściwego sądu egzekucyjnego o przeprowadzenie egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.” – tak też powołany tam wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 7 marca 2013 roku w sprawie I ACa 1096/12, LEX nr 1306053.

Uwzględnienie powództwa w oparciu o art. 9 ust 2b Rozporządzenia wyczerpało żądanie powoda co do zasady. Powód oparł swoje żądanie na wielu podstawach prawnych zgłoszonych jako ewentualne, a zatem ich rozpoznanie, wobec uwzględnienia roszczenia na głównej podstawie prawnej, stało się bezprzedmiotowe. Z powyższych względów, Sąd przy

badaniu zasadności roszczeń nie brał pod uwagę art. 3 u.z.n.k., art. 10 u.z.n.k. oraz art. 18 u.z.n.k.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 100 k.p.c. obciążając nimi pozwanego, gdyż powód uległ tylko w nieznacznej części swojego żądania. Na koszty poniesione przez powoda składa się opłata od pozwu w wysokości 3.000,00 PLN oraz koszty zastępstwa procesowego profesjonalnego pełnomocnika, których minimalna wysokość jest uregulowana w § 8 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1804) i wynosi 1.680,00 PLN. Sąd przyjmując stopień skomplikowania sprawy i nakład pracy profesjonalnego pełnomocnika ocenił, że należy zastosować trzykrotność stawki minimalnej (art. 109 § 2 k.p.c.). Ponadto na koszty składała się opłata skarbową od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł, a także koszty postępowania zabezpieczającego, poniesione w I instancji tj. opłata sądowa od wniosku w kwocie 400,00 PLN oraz koszty zastępstwa procesowego w kwocie 1.680,00 PLN. Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 494,79 PLN tytułem poniesionych kosztów dojazdów do sądu. Sąd nie przychylił się do wniosku powoda o zasądzenie kosztów procesu wg spisu kosztów. Przede wszystkim złożony do akt sprawy spis kosztów nie został podpisany, a wysokość przedstawionych w spisie kosztów nie została przez powoda udowodniona. Brak wykazania realnie poniesionych przez powoda kosztów uniemożliwił ich zasądzenie w wysokości żądanej w spisie.

SSO Ewa Dietkow